Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

26. märts 2020*

Eelotsusetaotlus – Kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt b – Artikli 10 lõike 1 esimene lõik – Artikli 12 lõige 1 – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmise tõttu lõppenuks tunnistamine – Kaubamärgiomaniku õigus tugineda sellele, et kolmas isik on enne õiguste lõppemist rikkunud identse või sarnase tähise kasutamisega kaubamärgiomaniku ainuõigusi

Kohtuasjas C-622/18,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Cour de cassation'i (Prantsusmaa) 26. septembri 2018. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 4. oktoobril 2018, menetluses

AR

versus

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

EUROOPA KOHUS (viies koda)

koosseisus: koja president E. Regan, kohtunikud I. Jarukaitis, E. Juhász (ettekandja), M. Ilešič ja C. Lycourgos,

kohtujurist: G. Pitruzzella,

kohtusekretär: ametnik V. Giacobbo-Peyronnel,

arvestades kirjalikku menetlust ja 12. juuni 2019. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– AR, esindaja: *avocate* T. Kern,

– Cooper International Spirits LLC ja St Dalfour SAS, esindaja: *avocat* D. Régnier,

– Établissements Gabriel Boudier SA, esindaja: *avocate* S. Bénoliel-Claux,

– Prantsuse valitsus, esindajad: A.-L. Desjonquères ja R. Coesme,

* Kohtumenetluse keel: prantsuse.

– Euroopa Komisjon, esindajad: É. Gippini Fournier ja J. Samnadda,

olles 18. septembri 2019. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25) artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 10 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 12 lõiget 1.

2 Taotlus on esitatud ühelt poolt AR-i ning teiselt poolt Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SASi ja Établissements Gabriel Boudier SA vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab AR-i esitatud hagi kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise peale.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

Direktiiv 2008/95

3 Direktiivi 2008/95 põhjendustes 6 ja 9 on märgitud:

„6) […] Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määrata kindlaks kaubamärkide lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise mõju.

[…]

9) [Liidus] registreeritud ja kaitstavate kaubamärkide koguarvu ja sellest tulenevalt ka kaubamärkidevaheliste konfliktide arvu vähendamiseks on oluline kehtestada nõue, et registreeritud kaubamärke tuleb tegelikult kasutada või, kui neid ei kasutata, siis tuleb need lõppenuks tunnistada. Tuleb […] sätestada, et kaubamärki ei saa kasutada rikkumise suhtes algatatud menetluses, kui vastuväite tulemusena on kindlaks tehtud, et kõnealuse kaubamärgi omaniku õigused võiks lõppenuks tunnistada. Kõigil sellistel juhtudel kehtestavad liikmesriigid kohaldatavad protseduurireeglid.“

4 Direktiivi artikli 5 „Kaubamärgiga antavad õigused“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.“

5 Direktiivi artikli 10 „Kaubamärgi kasutamine“ lõike 1 esimeses lõigus on ette nähtud:

„Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.“

6 Sama direktiivi artikli 11 „Karistused kaubamärgi kasutamata jätmise eest kohtu- või haldusmenetluses“ lõikes 3 on sätestatud:

„Ilma et see piiraks artikli 12 kohaldamist, kui esitatakse vastuhagi lõppenuks tunnistamise kohta, võib iga liikmesriik sätestada, et kaubamärki ei saa kasutada rikkumise suhtes algatatud menetluses, kui vastuväite tulemusena on kindlaks tehtud, et kõnealuse kaubamärgi võiks lõppenuks tunnistada vastavalt artikli 12 lõikele 1.“

7 Direktiivi 2008/95 artikli 12 „Lõppenuks tunnistamise põhjused“ lõikes 1 on ette nähtud:

„Kaubamärgi võib lõppenuks tunnistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi.

Keegi ei tohi siiski taotleda kaubamärgi omaniku õiguste lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viie aasta pikkuse ajavahemiku lõpu ja lõppenuks tunnistamise taotluse esitamise vahelisel ajal.

Kui kasutamise algus või jätkumine algas kolm kuud enne lõppenuks tunnistamise taotluse esitamist, kuid kõige varem mittekasutuse viie järjestikuse aasta pikkuse ajavahemiku lõppedes, jäetakse see tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada lõppenuks tunnistamise taotluse esitamise võimalusest.“

Direktiiv 2004/48/EÜ

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artiklis 13 „Kahjutasu“ on sätestatud:

„1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad kohtuasutused määravad kannatanud osapoole avalduse alusel rikkuja, kes teadlikult rikkus või pidi põhjendatult olema rikkumisest teadlik, maksma proportsionaalselt õiguste valdajale rikkumise tagajärjel õiguste valdajale tekitatud kahju ulatuses kahjutasu.

Kahjutasu suuruse määramisel kohtuasutused:

a) võtavad arvesse kõiki asjakohaseid aspekte, nagu näiteks negatiivsed majanduslikud tagajärjed, sealhulgas kannatanud osapoole kaotatud tulu, rikkuja poolt teenitud mis tahes ebaõiglane tulu ja sobivatel juhtudel muud tingimused kui majanduslikud tegurid, nagu näiteks rikkuja poolt õiguste valdajale tekitatud moraalne kahju

   või

b) punkti a alternatiivina võivad kohtuasutused asjakohastel juhtudel kehtestada kahjutasu peamiste tegurite üldsummana, nagu näiteks vähemalt autoritasude või honoraride summa, mis oleks võidud saada, kui rikkuja oleks taotlenud kõnealuse intellektuaalomandi kasutamiseks autoriõigusi.

2. Kui rikkuja ei teadnud ega pidanud teadma, et pani toime rikkumise, võivad liikmesriigid kehtestada, et kohtuasutused võivad määrata kasumi sissenõudmise või kahjutasu maksmise, mis võivad olla eelnevalt kehtestatud."

Määrus (EÜ) nr 207/2009

9 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) näeb artikli 9 lõikes 1, artikli 15 lõike 1 esimeses lõigus ja artikli 51 lõike 1 punktis a ette sätted, mis on sisuliselt analoogsed nendega, mis on ette nähtud vastavalt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 1, artikli 10 lõike 1 esimeses lõigus ja artiklis 12.

10 Määruse nr 207/2009 artikli 55 „Tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed" lõikes 1 on ette nähtud:

Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevast alates ei ole [ELi kaubamärgil] käesolevas määruses sätestatud õiguslikku toimet, kuivõrd omaniku õigused on tühistatud. Ühe poole taotlusel võib otsuses kindlaks määrata varasema kuupäeva, mil ilmnes üks tühistamise põhjustest."

Prantsuse õigus

11 Intellektuaalomandi seadustiku (code de la propriété intellectuelle), põhikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal kehtinud redaktsiooni artiklis L 713-1 on sätestatud:

„Kaubamärgi registreering annab selle omanikule tema määratletud kaupade ja teenustega seoses asjaomase kaubamärgi omandiõiguse."

12 Seadustiku artiklis L 713-3 on ette nähtud:

„Juhul kui see võib põhjustada segiajamist avalikkuse seas ning selleks puudub kaubamärgi omaniku luba, on keelatud:

[…]

b) kaubamärgi jäljendamine ning jäljendatud kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased registreeritud kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega."

13 Seadustiku artiklis L 714-5 on sätestatud:

„Kaubamärgiomanik, kes ilma tungiva põhjuseta ei ole kaubamärki registreeritud kaupade või teenuste puhul tegelikult kasutanud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul, kaotab oma õigused.

[…]

Õigused lõppevad käesoleva artikli esimeses lõigus sätestatud viieaastase tähtaja möödumisel. Õiguste lõppemine on täielik."

14 Intellektuaalomandi seadustiku (code de la propriété intellectuelle) artiklis L 716-14 on sätestatud:

„Kahjutasu suuruse kindlaksmääramisel võtab kohus eraldi arvesse negatiivsed majanduslikud tagajärjed, sealhulgas kahju kannatanud poole saamata jäänud tulu, rikkuja teenitud tulu ja rikkumisega õiguste omajale tekitatud mittevaralise kahju.

Kohus võib siiski teise võimalusena ja kahju kannatanud poole taotlusel näha ette kindlasummalise kahjutasu, mis on vähemalt sama suur kui autoritasu või kasutustasud, mida rikkuja oleks pidanud maksma, kui ta oleks kõnealuse intellektuaalomandiõiguse kasutamiseks luba taotlenud.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

15 Põhikohtuasja kaebaja turustab alkohol- ja piiritusjooke.

16 Ta esitas 5. detsembril 2005 Institut national de la propriété industrielle'ile (Prantsusmaa) kombineeritud kaubamärgi SAINT GERMAIN registreerimise taotluse.

17 Nimetatud kaubamärk registreeriti 12. mail 2006 numbriga 3 395 502 kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 30, 32 ja 33 ning vastavad muu hulgas kaupadele alkoholjoogid (v.a õlu), siidrid, digestiivid, veinid ja piiritusjoogid, piiritusekstraktid või -essentsid.

18 Kui põhikohtuasja kaebaja sai teada, et Cooper International Spirits turustab likööri nimega „ST-Germain“, mida valmistavad äriühing St Dalfour ja äriühing Établissements Gabriel Boudier, esitas ta 8. juunil 2012 nimetatud kolme äriühingu vastu tribunal de grande instance de Paris'le (Pariisi esimese astme kohus, Prantsusmaa) kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi, väites, et kaubamärki on kopeeritud või teise võimalusena jäljendatud.

19 Paralleelses menetluses tunnistas tribunal de grande instance de Nanterre (Nanterre'i esimese astme kohus, Prantsusmaa) 28. veebruari 2013. aasta otsusega põhikohtuasja kaebaja õigused kaubamärgile SAINT GERMAIN alates 13. maist 2011 lõppenuks. Cour d'appel de Versailles (Versailles' apellatsioonikohus, Prantsusmaa) jättis 11. veebruari 2014. aasta otsusega selle kohtuotsuse muutmata, mille tulemusel see jõustus.

20 Põhikohtuasja kaebaja jäi tribunal de grande instance de Paris's (Pariisi esimese astme kohus) oma väidete juurde, et kaubamärgist tulenevaid õigusi on rikutud aja osas, mis eelneb kaubamärgiõiguste lõppenuks tunnistamisele ning jääb aegumistähtajast välja, nimelt ajal 8. juunist 2009 kuni 13. maini 2011.

21 Tribunal de grande instance de Paris (Pariisi esimese astme kohus) jättis need hagid 16. jaanuari 2015. aasta otsusega täielikult rahuldamata põhjendusel, et asjaomast kaubamärki ei ole pärast selle registreerimise taotlemist kordagi kasutatud.

22 Cour d'appel de Paris' (Pariisi apellatsioonikohus, Prantsusmaa) jättis nimetatud otsuse 13. septembri 2016. aasta otsusega muutmata.

23 Seda kohtuotsust põhjendades märkis cour d'appel de Paris muu hulgas, et põhikohtuasja kaebaja esitatud tõendid ei olnud piisavad, tõendamaks, et kaubamärki SAINT GERMAIN on tegelikult kasutatud.

24 Cour d'appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) järeldas sellest, et põhikohtuasja kaebaja ei saa tulemuslikult väita, et kahjustatud on asjaomase kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet, ega tugineda oma kaubamärgist tuleneva kasutamise monopoli kahjustamisele ega ka kaubamärgi kui investeeringu kahjustamisele, kuna kaubamärgiga identse tähise kasutamine konkurendi poolt ei takista oluliselt selle kaubamärgi kasutamist olukorras, kus seda kaubamärki üldse ei kasutata.

25 Põhikohtuasja kaebaja esitas selle kohtuotsuse peale kassatsioonkaebuse, väites, et cour d'appel de Paris rikkus intellektuaalomandi seadustiku artikleid L 713-3 ja L 714-5.

26 Nimetatud väite toetuseks märgib ta, et kõik tema kaubamärgiõiguste rikkumise hagid jäeti ekslikult rahuldamata põhjusel, et ta ei ole kaubamärgi SAINT GERMAIN tegelikku kasutamist tõendanud, samas kui ei liidu õiguses ega intellektuaalomandi seadustikus (code de la propriété intellectuelle) ei ole ette nähtud, et kaubamärgiomanik peab kaubamärgiõiguse kaitsele tuginemiseks tõendama selle kaubamärgi kasutamist registreerimisele järgneva viie aasta jooksul. Peale selle tuleb kaubamärgiõiguste rikkumise valdkonnas avalikkuse silmis esinevat segiajamise tõenäosust hinnata abstraktselt, lähtudes kaubamärgiregistreeringu esemest, mitte konkreetsest olukorrast turul.

27 Seevastu põhikohtuasja vastustajad väidavad, et kaubamärk täidab oma peamist ülesannet üksnes siis, kui kaubamärgiomanik kasutab seda tegelikult selleks, et näidata registreeringuga tähistatud kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu, ning kui kaubamärki ei kasutata vastavalt selle peamisele ülesandele, ei saa kaubamärgiomanik selle ülesande rikkumise või rikkumise ohu peale kaevata.

28 Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus) märgib kõigepealt, et talle esitatud kassatsioonkaebuse väites ei heideta ette asjaolu, et cour d'appel de Paris (Pariisi apellatsioonikohus) analüüsis kaubamärgiõiguste rikkumist mitte seoses kaubamärgi kopeerimise, vaid selle jäljendamisega, mis eeldab, et avalikkus võib need omavahel segi ajada. Ta rõhutab, et riigisisese õiguse kohaselt kuulub sellise tõenäosuse olemasolu hindamine asja sisuliselt lahendavate kohtute ainupädevusse ning cour de cassation on pädev hindama üksnes vaidlustatud kohtuotsuse õiguspärasust kohaldatava õiguse alusel.

29 Cour de cassation märgib, et Euroopa Kohus on kaubamärgi jäljendamises seisneva rikkumisega seoses otsustanud, et kaubamärgiga identse või sarnase tähise selline kasutamine, millest tulenevalt on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada, mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi peamist ülesannet (12. juuni 2008. aasta kohtuotsus O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punkt 59) ning ehkki päritolu tähistamise ülesanne ei ole kaubamärgi ainus ülesanne, mida tuleb kolmandate isikute poolt kahjustamise eest kaitsta (22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 39), on kopeerimises seisneva rikkumise vastu antav kaitse – mis on absoluutne ega kaitse mitte ainult kaubamärgi peamise ülesande rikkumiste vastu, vaid kaitseb ka muid ülesandeid, nagu teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesandeid – laiem kui jäljendamises seisneva rikkumise vastu antav kaitse, mille rakendamine eeldab segiajamise tõenäosuse olemasolu tõendamist ning seega ohtu kaubamärgi peamisele ülesandele (18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, C-487/07, EU:C:2009:378, punktid 58 ja 59).

30 Cour de cassation märgib samuti, et Euroopa Kohus on täpsustanud, et kaubamärk loetakse alati päritolu tähistamise ülesannet täitvaks, samas kui teisi ülesandeid täidab kaubamärk vaid niivõrd, kuivõrd omanik kasutab seda vastaval otstarbel, eelkõige reklaamiga või investeeringuga seoses (22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punkt 40).

31 Ta lisab, et nimetatud kohtupraktikat arvestades näib, et kuna käesolevas kohtuasjas tuleb hinnata jäljendamisega seotud rikkumist, siis tuleb uurida üksnes kaubamärgi peamise ülesande segiajamise tõenäosuse tõttu kahjustamist.

32 Sellega seoses väidab ta, et 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsuses Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) otsustas Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a annavad kaubamärgiomanikule oma kaubamärgi tegeliku kasutamise alustamiseks ajapikenduse, mille jooksul ta võib tugineda kaubamärgiga selle määruse artikli 9 lõike 1 alusel antavale ainuõigusele seoses kõigi kaupade ja teenustega, ilma et ta peaks sellist kasutamist tõendama. See tähendab, et kõnealusel ajal tuleb kaubamärgiomanikule antud õiguse ulatust hinnata lähtudes kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupadest ja teenustest, mitte selle alusel, kuidas omanik seda kaubamärki sel ajal kasutas.

33 Cour de cassation rõhutab siiski, et põhikohtuasi erineb 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsuse Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) aluseks olnud kohtuasjast selle poolest, et käesoleval juhul tunnistati kaubamärgiomaniku õigus lõppenuks seetõttu, et seda kaubamärki ei kasutatud viie aasta jooksul pärast asjaomase kaubamärgi registreerimist.

34 Tekib seega küsimus, kas kaubamärgiomanik, kes ei ole kunagi oma kaubamärki kasutanud ja kelle õigused on lõppenud, kui möödus direktiivi 2008/95 artikli 10 lõike 1 esimeses lõigus ette nähtud viis aastat, saab väita, et on kahjustatud tema kaubamärgi peamist ülesannet, ning nõuda seetõttu kahju hüvitamist, mis tekkis seetõttu, et kolmas isik kasutas identset või sarnast tähist viie aasta jooksul pärast kaubamärgi registreerimist.

35 Neil asjaoludel otsustas cour de cassation (kassatsioonikohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi 2008/95] artikli 5 lõike 1 punkti b ning artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik, kes pole oma kaubamärki kunagi kasutanud ja kelle õigused kaubamärgile on lõppenud, kuna seda ei ole viie aasta jooksul alates selle registreeringu avaldamisest tegelikult kasutatud, võib nõuda kaubamärgiõiguste rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist, tuginedes oma kaubamärgi peamise ülesande kahjustamisele, mille on põhjustanud see, et kolmas isik kasutas enne õiguste lõppemist asjaomase kaubamärgiga sarnanevat tähist, et tähistada kaupu või teenuseid, mis on identsed või sarnased kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega?“

Eelotsuse küsimuse analüüs

36 Oma eelotsuse küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 10 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 12 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik, kelle õigused on pärast kaubamärgi registreerimisest viie aasta möödumist lõppenud, kuna ta ei ole seda kaubamärki asjaomases liikmesriigis tegelikult kasutanud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, säilitab õiguse nõuda kahju hüvitamist, mille kolmas isik tekitas enne õiguste lõppemist sellega, et kasutas sarnast, asjaomase kaubamärgiga segiaetavat tähist seoses identsete või sarnaste kaupade või teenustega, millega ta põhjustas asjaomase kaubamärgiga segiajamise.

37 Selles osas on Euroopa Kohus otsustanud, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a annavad kaubamärgiomanikule kaubamärgi tegeliku kasutamise alustamiseks ajapikenduse, mille jooksul ta võib määruse artikli 9 lõike 1 alusel tugineda kaubamärgist tulenevale ainuõigusele seoses kõigi kaupade ja teenustega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, ilma et ta peaks sellist kasutamist tõendama (21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 26).

38 Selleks et vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõike 1 punktile b kindlaks teha, kas väidetava kaubamärgiõiguste rikkuja kaubad või teenused on identsed või sarnased kõnealuse ELi kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega, tuleb hinnata seda, milline ulatus on sellele kaubamärgile viidatud sättest tuleneval ainuõigusel ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul, lähtudes

kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupadest ja teenustest, mitte selle alusel, kuidas omanik seda kaubamärki sel ajal kasutas (21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 27).

39 Kuna määruse nr 207/2009 artikli 9 lõige 1, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a vastavad sisuliselt direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikele 1, artikli 10 lõike 1 esimesele lõigule ja artikli 12 lõike 1 esimesele lõigule, on see kohtupraktika viimati nimetatud sätete tõlgendamisele analoogia alusel täielikult ülekantav.

40 Olgu lisatud, et Euroopa Kohus on leidnud, et ELi kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta möödudes võib mainitud ainuõiguse ulatust mõjutada see, kui kaubamärgiõiguste rikkumise suhtes algatatud menetluses kolmanda isiku esitatud vastuhagi põhjal või sisulise vastuväite alusel tuvastatakse, et omanik ei ole selleks hetkeks asunud oma kaubamärki kasutama kas osa või kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks (vt selle kohta 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punkt 28).

41 Nagu aga eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, erineb põhikohtuasi 21. detsembri 2016. aasta kohtuotsuse Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998) aluseks olnud kohtuasjast just selle poolest, et see puudutab nimetatud ainuõiguse ulatuse küsimust pärast ajapikenduse möödumist, samas kui kaubamärk on juba tunnistatud lõppenuks.

42 Seega tuleb analüüsida, kas direktiivi 2008/95 raames võib kaubamärgist tulenevate õiguste lõppemine mõjutada kaubamärgiomaniku võimalust tugineda pärast ajapikenduse möödumist sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumisele selle tähtaja jooksul.

43 Esiteks tuleb märkida, et vastavalt direktiivi 2008/95 põhjendusele 6, milles on muu hulgas märgitud, et „[l]iikmesriikidele peaks jääma vabadus määrata kindlaks kaubamärkide lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise mõju“, on selle direktiiviga jäetud liikmesriigi seadusandjale vabadus määrata kindlaks kuupäev, millal kaubamärgi lõppenuks tunnistamine jõustub. Teiseks tuleneb nimetatud direktiivi artikli 11 lõikest 3, et liikmesriigid võivad vabalt otsustada, kas nad soovivad ette näha, et kui esitatakse vastuhagi lõppenuks tunnistamise kohta, ei saa kaubamärki rikkumise suhtes algatatud menetluses kasutada, kui vastuväite alusel on kindlaks tehtud, et kõnealuse kaubamärgi võiks lõppenuks tunnistada vastavalt artikli 12 lõikele 1.

44 Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 79 märkis, on käesoleval juhul Prantsuse seadusandja otsustanud kohaldada kasutamata jätmise tõttu kaubamärgi õiguste lõppemise tagajärgi alates selle registreerimisest viie aasta möödumisest. Lisaks ei sisalda eelotsusetaotlus ühtegi asjaolu, mis võimaldaks asuda seisukohale, et põhikohtuasja asjaolude asetleidmise ajal oli Prantsuse seadusandja kasutanud direktiivi 2008/95 artikli 11 lõikes 3 ette nähtud võimalust.

45 Sellest tuleneb, et Prantsuse õigusnormid jätavad asjaomase kaubamärgi omanikule võimaluse pärast ajapikenduse möödumist tugineda kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumisele selle ajapikenduse jooksul, isegi kui kaubamärgi omaniku õigused kaubamärgile on lõppenud.

46 Mis puutub kahjuhüvitise kindlaksmääramisse, siis tuleb viidata direktiivile 2004/48 ja eelkõige selle artikli 13 lõike 1 esimesele lõigule, mille kohaselt tuleb kahjutasu maksta „õiguste valdajale tekitatud kahju ulatuses [proportsionaalselt]“.

47 Kuigi kaubamärgi kasutamata jätmine iseenesest ei takista õiguste rikkumise toimepanemisega seotud kahju hüvitamist, on see siiski oluline asjaolu, mida tuleb arvesse võtta omanikule tekitatud kahju olemasolu ja vajaduse korral selle suuruse ning seega kahjuhüvitise summa kindlaksmääramisel, mida viimane võib nõuda.

48 Eeltoodut arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 10 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 12 lõike 1 esimest lõiku koostoimes selle direktiivi põhjendusega 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on jäetud liikmesriikidele vabadus lubada, et kaubamärgiomanik, kelle õigused on pärast kaubamärgi registreerimisest viie aasta möödumist lõppenud, kuna ta ei ole seda kaubamärki asjaomases liikmesriigis tegelikult kasutanud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, säilitab õiguse nõuda sellise kahju hüvitamist, mille kolmas isik tekitas enne õiguste lõppemist sellega, et kasutas sarnast, asjaomase kaubamärgiga segiaetavat tähist identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks.

Kohtukulud

49 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti b, artikli 10 lõike 1 esimest lõiku ja artikli 12 lõike 1 esimest lõiku koostoimes selle direktiivi põhjendusega 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on jäetud liikmesriikidele vabadus lubada, et kaubamärgiomanik, kelle õigused on pärast kaubamärgi registreerimisest viie aasta möödumist lõppenud, kuna ta ei ole seda kaubamärki asjaomases liikmesriigis tegelikult kasutanud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, säilitab õiguse nõuda sellise kahju hüvitamist, mille kolmas isik tekitas enne õiguste lõppemist sellega, et kasutas sarnast, asjaomase kaubamärgiga segiaetavat tähist identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks.

Allkirjad